El Know-how
y su protección en España

Miguel Vidal-Quadras

Oriol Ramon

AMAT I VIDAL-QUADRAS
advocats

Auto AN (Penal, 4ª), 19/6/2001 (JUR 2001\248770)

- Es preciso destacar que, cuando este Tribunal ha accedido a la entrega de los propios nacionales, lo ha hecho teniendo en cuenta que se trataba de delitos de singular gravedad: violación (Auto de 28 de julio de 1.998); tráfico de estupefacientes (Autos de 30 de julio de 1.998 y 17 de junio de 1999); y estafa agravada por afectar a múltiples perjudicados (Auto de 21 de mayo de 1999). Por el contrario, en el presente caso, los diversos delitos que sirven de fundamento a la petición de extradición, apoderamiento ilícito de documentos y revelación de secretos industriales, no dan lugar en España a una responsabilidad grave. A ello se añade la existencia de un acuerdo alcanzado entre el consorcio General Motors/Opel y el grupo Volkswagen, cuyos efectos también se extenderían al reclamado.

El secreto empresarial

Información de clientes listas, requisitos, historial de pagos, historial personal, información sobre personas de contactos, métodos de adquisición de bienes/servicios; información de precios para clientes especiales	**Planes de la entidad** marketing, expansión, contracción, mercados de interés, contratación, posibles interés en absorciones, nuevos productos/servicios, invenciones y descubrimientos
Información financiera Historial de realizaciones, proyecciones, puntos fuertes y débiles	**Productos/Servicios** desarrollos, productos, secretos industriales, fórmulas, procesos, métodos, etc.
Otras informaciones confidenciales del negocio Alianzas de negocio, proyectos específicos, problemas relacionados con los empleados o con la dirección, etc.	

1. La protección del Know-how en la legislación española y jurisprudencia

Elementos del secreto empresarial

- Elemento objetivo: el objeto del conocimiento es *específico y secreto*.
- Elemento patrimonial: el objeto del conocimiento tiene un *valor económico actual o potencial* para la empresa por suponer una *ventaja frente a los competidores*.
- Elemento subjetivo: se manifiesta por parte del empresario la *voluntad de mantener la información en secreto*.

Art. 39 ADPIC

SECCION 7: PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA

Artículo 39

1. Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París 1967, los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

Art. 39 ADPIC

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos (10),

(10) A los efectos de la presente disposición, la expresión «de manera contraria a los usos comerciales honestos» significará por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

Art. 39 ADPIC

en la medida en que dicha información:

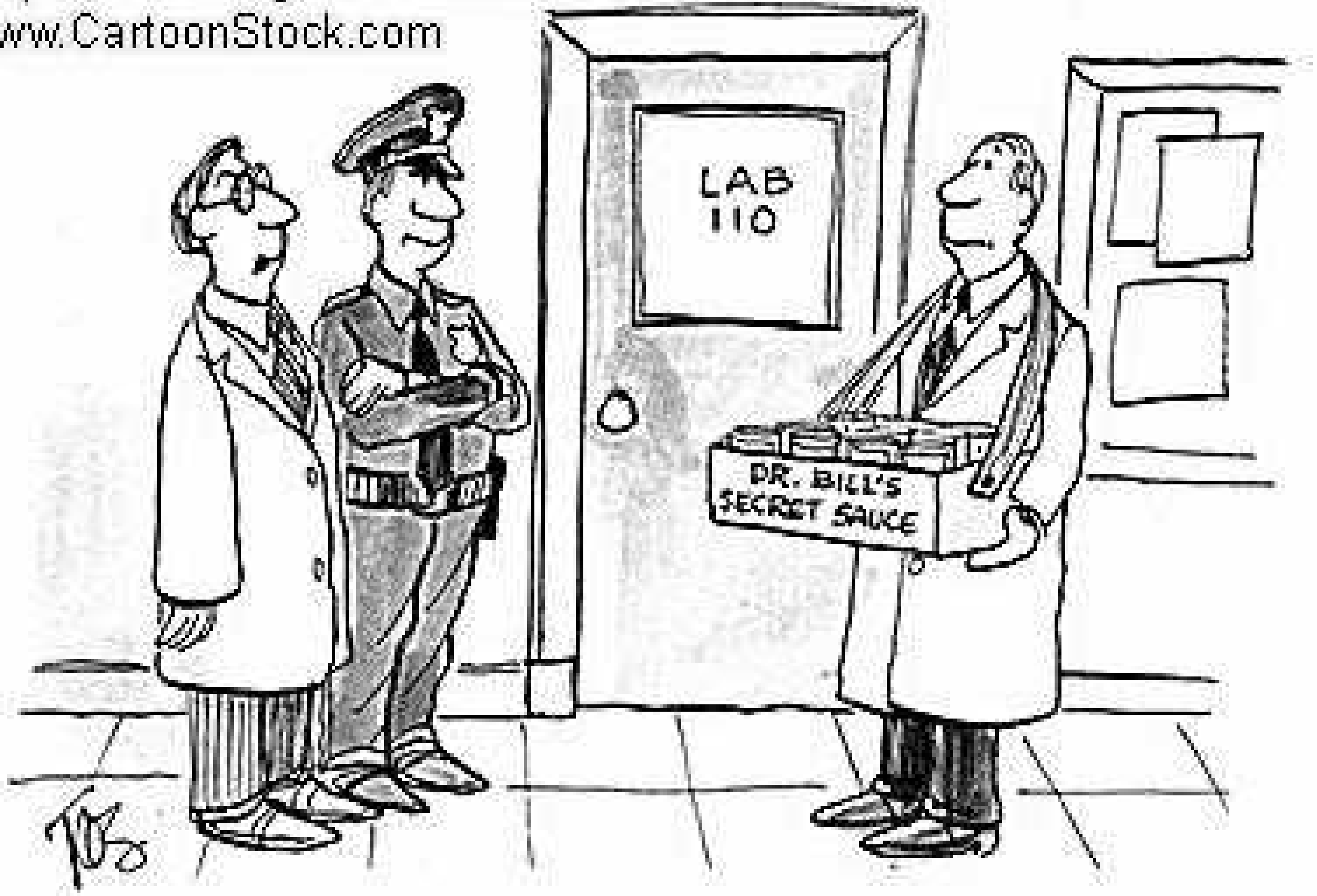
a) sea **secreta** en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un **valor comercial por ser secreta**; y

c) haya sido objeto de **medidas razonables**, en las circunstancias, **para mantenerla secreta**, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

La protección legal de los secretos

- Como acto de competencia desleal.
- Empleados y trabajadores.
  - Durante la vigencia del Contrato y tras la terminación.
- Altos Directivos.
  - Exclusividad.
- Administradores.
  - Deberán guardar secreto sobre las informaciones de carácter confidencial.
- Como delito.
  - Revelación de secretos.



"Need I remind you, Doctor, that you signed over intellectual property rights to the lab?"

Ley de Competencia Desleal

Artículo 13.- Violación de secretos.

1. Se considera desleal la **divulgación o explotación**, sin autorización de su titular, **de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales** a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.
2. Tendrá asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

Ley de Competencia Desleal

Artículo 14.- Inducción a la infracción contractual.

1. Se considera desleal la **inducción** a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, **a infringir los deberes contractuales básicos** que han contraído con los competidores.
2. La **inducción a la terminación regular de un contrato** o el **aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena** sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

Art. 13 LCD
Actos que son desleales

- La actividad del infractor consiste en:
  - la divulgación o
  - la explotación.

  del secreto, **sin autorización del titular**.

- Tiene como finalidad:
  - obtener un provecho en beneficio propio.
  - obtener un provecho en beneficio de un tercero.
  - perjudicar al titular de un secreto.

Art. 13 LCD
El acceso a la comunicación

- Acceso legítimo:
  - con *deber de reserva*
- Acceso ilegítimo:
  - por medio de *espionaje* o procedimiento análogo.
  - Mediante *inducción a la infracción contractual* establecida de los deberes adquiridos con competidores por parte de:
    - trabajadores,
    - proveedores,
    - clientes,
    - demás obligados.

CASO PRODUCTOS INFORMÁTICOS

SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159)

- Ante la falta de definición legal de **secretos industriales** o empresariales podemos entender como tales el conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa.

CASO PRODUCTOS INFORMÁTICOS

SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159)

- Siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995), para que la información empresarial pueda considerarse secreto y sea susceptible de protección es necesario que concurran los siguientes requisitos: 1) que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; 2) que tenga un valor comercial por ser secreta; y 3) que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla (también, en sentido análogo, artículo 1.7 del Reglamento CEE núm. 556/89, de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de Know-How).

CASO PRODUCTOS INFORMÁTICOS

SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159)

- Pues bien, difícilmente habría podido mediar en el presente caso el ilícito de violación de secretos del artículo 13 de la LCD , pues ni las informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aunque lo haya adquirido en el desempeño de sus funciones para otro, pueden ser consideradas como secreto empresarial.

CASO PRODUCTOS INFORMÁTICOS

SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159)

- Alegar, como se hacía en la demanda, que los secretos industriales eran la técnica de reparación de circuitos impresos de placas base y tarjetas gráficas, cuando no se ha acreditado qué peculiaridad significativa es la que aquélla supone sobre los conocimientos que pueda tener no ya un experto sino incluso un simple operario en la materia ni qué grado de protección merecían, no reviste rigor jurídico suficiente; lo mismo entendemos aplicable al alegato de que los secretos comerciales eran la fiabilidad técnica de los proveedores o las opiniones y criterios de los clientes, lo que además resulta sumamente vago.

CASO PRODUCTOS INFORMÁTICOS

SAP Madrid (28ª) 231/2010, 15/10 (JUR 2011\37159)

- En suma, no se nos ha acreditado que la parte demandada se apoderase de algo de la contraparte que además de tener valor comercial hubiese sido objeto de sometimiento a medidas razonables, habida cuenta de las circunstancias, para mantenerlo en secreto (artículo 39 ADPIC). Por lo que la invocación de este tipo de la Ley de Competencia Desleal carecía de justificación.

CASO GIESA-SCHINDLER
STS 97/2009, 25/2 (RJ 2009\1512)

Ponente: Francisco Marín Castán

- Por regla general la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar, o ya fundada, no constituye competencia desleal, como **tampoco lo es el que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos** (SSTS 11-10-99 (RJ 1999, 7323) en rec. 531/95, 1-4-02 SIC (RJ 2002, 2530) en rec. 3363/91, 24-11-06 (RJ 2007, 262) en rec. 369/00 y 14-3-07 (RJ 2007, 2229) en rec. 480/00), pues lo contrario supondría tanto como negar la movilidad laboral

CASO GIESA-SCHINDLER
STS 97/2009, 25/2 (RJ 2009\1512)

- Los demandados eran empleados de la actora, antes denominada "Giesa-Schindler, SA", encargados de la instalación y conservación de los ascensores que tenía contratados en Puertollano desde más de 20 años antes.
- 18.2.1993: constituyen la sociedad "Ascensores Puertollano, SL" para dedicarse a la instalación y conservación de ascensores.
- 3.1993: pidieron el cese en la empresa.
- 4.4.1993: reingresan al servicio de Giesa-Schindler.
- 6.9.1996: vuelven a causar baja y desde la sociedad por ellos constituida captaron clientes para conservación de ascensores, de los contratados por Schindler en Puertollano.
- De 6.9.1996 a 15.9.1996 suscriben 70 contratos con otros tantos clientes de Schindler, con simultánea resolución de los contratos que les ligaban con esta empresa.
- 23.9.1996 ya llegaban a 86 lo clientes captados y a 100 los ascensores.

CASO GIESA-SCHINDLER
STS 97/2009, 25/2 (RJ 2009\1512)

- entiende el Juzgado que no ha habido violación de secretos, ya que en la mayoría de las Comunidades de Propietarios se indica en un cartel qué empresa tiene encargado el ascensor, de modo que no era un secreto que lo tenía Schindler; ni imitación de contratos, ya que la actora no tenía un derecho de exclusiva; ni inducción a la infracción contractual ya que los demandados ofrecen sus precios y contratos, y las Comunidades de Propietarios libremente escogen. No se valora tampoco que los demandados se aprovecharan del conocimiento del mercado y de las relaciones con los clientes, que habían adquirido y consolidado mientras prestaban servicios en la empresa actora, lo que no cabe considerar desleal. Los contratos de mantenimiento se firmaron después de la marcha de los demandados de la empresa y la incorporación de nuevos clientes tiempo después (los días 15 y 23 de septiembre, cuando habían marchado el día 6). Al Juzgado le parece que nueve días para preparar y firmar los contratos es tiempo suficiente para desestimar que la captación de clientes se hubiera producido anteriormente, mientras los demandados todavía se encontraban prestando servicios para la actora.

CASO GIESA-SCHINDLER
STS 97/2009, 25/2 (RJ 2009\1512)

- se imputa violación de secretos que calificarían la conducta como desleal (artículo 13.1 LCD) y que en el caso se habría de traducir en la explotación de los listados de clientes y de otras informaciones sobre precios y condiciones, que habrían de tener la consideración de secretos empresariales a los efectos de poder ser encuadrada su explotación en las previsiones del precepto señalado.
- Ha de destacarse que los demandados han podido tener acceso legítimo, con lo que se trasladaría la cuestión al punto de determinar si pesaba sobre los demandados un especial deber de reserva (artículo 13.1 LDC) que, en el contexto en que se produce, no parece haya de extenderse a los conocimientos y relaciones que hayan adquirido precisamente en el desempeño de las funciones, además de que no se trata, en puridad, de secretos empresariales, pues la información utilizada no es realmente secreta, en términos de utilidad y valor que el sujeto en cuestión (la actora) ha conferido a la información en cuestión, desde el punto y hora en que no ha tomado medidas para salvaguardarla o protegerla

SAP Barcelona (15ª) 424/2009, 16/12 (JUR 2010\116884)

- sea bajo la óptica del art. 5 LCD o bien del art. 13 , el reproche de deslealtad se desvanece, además de por las razones arriba expresadas, porque no hay debida constancia de qué tecnología constitutiva de secreto empresarial fue cedida y es objeto de explotación por la demandada. Es más, la actora se limita a denunciar como ilícito desleal que la demandada después de finalizar el contrato continuara comercializando o explotando la actividad en pavimentos impresos sobre hormigón, sector del mercado que, a juicio de la actora, tenía vetado intervenir directa o indirectamente durante dos años en virtud del pacto de no competencia post contractual. Sin embargo, ello no es suficiente para dejar debida constancia de que la demandada tras la finalización del contrato ha explotado la tecnología o secretos empresariales de la actora, máxime cuando es un hecho incontrovertido que en el sector comercial del pavimento impreso operan una pluralidad de empresas y es, además, un hecho probado (documentos 4 a 10 de la contestación a la demanda) que la demandada, con mayores o menores beneficios, también se dedicaba a dicha actividad antes de contratar con la actora, más concretamente, desde 1995. No procede declarar la deslealtad por explotación de secretos empresariales ex art. 13 LCD , por no resultar probado, ni haber aportado la actora datos para ello, que la actividad realizada por la demandada con posterioridad a la finalización del contrato constituía la explotación del know-how de la actora o de otros secretos industriales o empresariales

CASO PRONOVIAS

SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365)

- Hay que anotar también, como hemos indicado en otras resoluciones, que deben distinguirse del secreto empresarial aquellas informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto. En este sentido, las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector o actividad que componen la formación y capacitación profesional del trabajador (que sin duda por esas razones es incorporado a la empresa de la competencia), son de libre e incluso necesario uso por el mismo, con el consiguiente aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea, en el ulterior desarrollo de su vida laboral, normalmente dedicada al mismo sector en el que ha adquirido aquellos valores. **El límite vendría representado por aquellos conocimientos o información, titularidad de hecho del empresario, que constituyen secreto empresarial, al cual se ha tenido acceso legítimamente en tanto se mantenía su relación con la anterior empresa, pero con deber de reserva** (art. 13.1 LCD [RCL 1991, 71]).

CASO PRONOVIAS

SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365)

- Esas capacidades o habilidades son independientes, por ello, de los secretos empresariales, que deben distinguirse de aquellos conocimientos adquiridos por el trabajador y, por tanto, necesarios para hacer uso de su derecho constitucional a desarrollar un trabajo, aunque sea en una empresa de la competencia.
- **La dificultad reside, naturalmente, en deslindar, de un lado, los conocimientos que objetivamente pertenecen a la empresa y que están protegidos como secretos empresariales y, de otro, el conjunto de conocimientos y capacidades personales del trabajador, cuya utilización precisa en el ejercicio de su derecho al trabajo**.
- A tales efectos será necesario concretar debidamente cuáles sean aquellos conocimientos o información a los que se atribuye el carácter de secreto

CASO PRONOVIAS

SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365)

- No dudamos que en el seno de la empresa actora exista información con valor competitivo que merezca la conceptuación de secreto empresarial, pero lo cierto es que ni en la demanda ni en el recurso se han concretado cuáles sean esas informaciones o datos integrantes del modelo de negocio que son tributarios de ese carácter, como tampoco el contenido material del know-how comercial que merece tal consideración, y ello impide el análisis de la concurrencia de los requisitos necesarios para reconocer el carácter de secreto.
- Esa concreción era del todo necesaria pues, como se ha dicho, es preciso distinguir entre lo que constituye información secreta de la empresa, patrimonio de la misma, de los conocimientos e información (comercial, de marketing, organización, etc.) que, sin ser secreto empresarial, integran las capacidades y habilidades del personal que trabaja y ha trabajado en ella, cuyo uso en la empresa competidora forma parte del derecho constitucional a desarrollar un trabajo y a evolucionar laboralmente en el sector de que se trate.

CASO PRONOVIAS

SAP Barcelona (15ª) 443/2005, 26/10 (AC 2006\365)

- Situados en la perspectiva del secreto empresarial, por lo que respecta a los modelos de vestidos, lo que denuncia la actora es una copia ex post, una vez introducidos y comercializados en el mercado los modelos originales. Se trataría entonces de una imitación a partir de algo que ya existe en el mercado, constituyendo el elemento imitado la propia prestación ya conocida (el vestido), que deja de constituir secreto una vez presentado en el mercado. No hay, en este aspecto, un acceso al diseño de los trajes en el momento de su concepción, pues no se da un lanzamiento simultáneo por parte de Exponovias, sino, en su caso, imitación de una información estética ya puesta al alcance de cualquiera

El *Know-how*

- Recae obre bienes inmateriales (informaciones técnicas) de contenido patrimonial y de carácter:
  - industrial
  - comercial
  - financiero
- Características de la información técnica:
  - secreta
  - substancial
  - determinada
- Vehículo de transmisión de tecnología.

Diferencias DPI / Know-how

- Monopolio legal / monopolio *de facto*
- Acceso público / acceso restringido
- Invenciones / cualquier información con un valor económico
- Duración de 20 (10) años / mientras sea válido
- Limitación territorial / sin límites territoriales

CASO FRANQUICIA MASAJES

SAP Zaragoza (5ª) 316/2010, 17/5 (JUR 2010\388990)

- El siguiente motivo alegado por la parte es la consignado en el artículo 13, 1 de la LCD
- A falta de un concepto legal de secreto empresarial que permita deslindar en cada caso si concurre o no el referido tipo, se ha de acudir al artículo 39 del ADPIC

CASO FRANQUICIA MASAJES

SAP Zaragoza (5ª) 316/2010, 17/5 (JUR 2010\388990)

- En el supuesto concreto sometido a enjuiciamiento, no se ha utilizado fraudulentamente ninguna información confidencial, como técnicas, instalaciones o medios para poner en marcha una nueva iniciativa empresarial, servil copia de la de la actora. No concurre por tanto aquel primer requisito que se exige sobre que la información sea secreta en ese sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible, sino que se trata de unos masajes aplicados tanto por la franquiciadora como por otras muchas entidades que se dedican a ese mismo objeto, que tienen lugar en un ambiente seudo oriental en que suelen desarrollarse todas esas prácticas, ni tampoco concurre por ello el tercer requisito dicho, aquel referente a la adopción de las medidas razonables para mantener la información en secreto, pues, en suma, como se viene manteniendo, se trata de unas técnicas que pueden considerarse de general conocimiento en los ámbitos propios en que normalmente se desarrollan

CASO FRANQUICIA MASAJES

SAP Zaragoza (5ª) 316/2010, 17/5 (JUR 2010\388990)

- La Sentencia del Tribunal Supremo 21 de octubre de 2005 (RJ 2005, 8274) entiende que know-how (o "*saber cómo hacer*") es el "*Conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación*" (También la Sentencia de 24 de octubre de 1979 (RJ 1979, 3459) 24-10-1979 .

CASO FRANQUICIA MASAJES

SAP Zaragoza (5ª) 316/2010, 17/5 (JUR 2010\388990)

- Añade el Alto Tribunal que las **características** de las que participa es: "*El secreto, entendido como **difícil accesibilidad**, en el sentido de que no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciatario; **valoración de conjunto o global**, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; **sustancialidad***, entendida como *utilidad (ventaja competitiva); **identificación apropiada** y **valor patrimonial** (aunque, en realidad, está insito en la utilidad) **para la organización de una unidad o dependencia empresarial***".

CASO FRANQUICIA MASAJES

SAP Zaragoza (5ª) 316/2010, 17/5 (JUR 2010\388990)

- En el ámbito del **know-how en las franquicias** el artículo 1.3, f) del Reglamento europeo 4087/88 (LCEur 1988, 1748) lo define como "*El conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado*".
- la prueba practicada no ha acreditado que los masajes corporales proporcionados en los centros de la franquiciadora y del demandado sean iguales, pues lo único que ha sido probado es que en uno y otro centro se dan estos masajes, denominados con nombre orientales, pero no que sean los mismos, ni siquiera parecidos

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

Ponente: Jesús Corbal Fernández

- Actos de competencia desleal que se solicita se declaren:
  - apertura y mantenimiento de los puntos de venta Neck & Neck franquiciados de Jacadi, abiertos en Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Bilbao y Vitoria.
  - desarrollo de la red Neck & Neck con base en la explotación del «know how» de Jacadi.
- Se piden las siguientes condenas:
  - cesación definitiva de los actos de competencia desleal, prohibiéndose la explotación del «know how».
  - cierre definitivo de las tiendas explotadas bajo la marca Neck & Neck.
  - Modificar … la explotación de los puntos de venta Neck & Neck mediante otro sistema de ventas, decoración y modelos distintos que los actualmente empleados, copiados de Jacadi.
  - Indemnización de daños y perjuicios.

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- AP Navarra:
- estimando la acción de competencia desleal debemos declarar y declaramos:
  - Ser actos de competencia desleal la apertura y mantenimiento de los puntos de venta Neck & Neck, anteriormente franquiciados de Jacadi, abiertos en Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Bilbao y Vitoria.
  - Ser actos de competencia desleal el desarrollo de la red Neck & Neck con base en la explotación del "know how" de Jacadi.
  - Ordenamos la cesación definitiva de los actos de competencia desleal, prohibiéndose a los codemandados la explotación del "know how" de la actora.
  - Ordenamos a los codemandados a modificar, … la explotación de los puntos de venta Neck & Neck mediante otro sistema de ventas, decoración y modelos distintos de los actualmente empleados, copiados de Jacadi.
  - Como consecuencia de los actos de competencia desleal, condenamos a los citados demandados a pagar a Jacadi, SA en concepto de indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño a la imagen de la actora y derivados de la creación de una red paralela, las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- La sentencia de 27 de septiembre de 1996 [del TJCE], cuya doctrina es reproducida en lo fundamental en la Sentencia de 30 de abril de 1998, califica el contrato de franquicia de atípico; recoge una definición de la doctrina (como "aquel que se celebra entre dos partes jurídica y económicamente independientes, en virtud del cual una de ellas –franquiciador– otorga a la otra –franquiciado– el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, y por un tiempo y zona delimitados, una técnica en la actividad industrial o comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación económica"); y, siguiendo a la Sentencia del TJCE de 28 de enero de 1996 (TJCE 1986, 34) (caso "Pronuptia"), la **diferencia de los contratos de suministro o de distribución de mercancías**, en que: a) el franquiciador debe transmitir su "know how", o asistencia o metodología de trabajo, aplicando sus métodos comerciales; y, b) que dicho franquiciador queda obligado a diseñar, dirigir y sufragar las campañas publicitarias, realizadas para difundir el rótulo y la marca del franquiciador».

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- […] por último, la Sentencia de 4 de marzo de 1997 (RJ 1997, 1642) (sobre resolución contractual por incumplimiento) dice que la **característica fundamental** de la modalidad de contrato denominada de franquicia o «franchising» es que, «una de las partes, que es titular de una determinada marca, rótulo, patente, emblema, fórmula, método o técnica de fabricación o actividad industrial o comercial, otorga a la otra, el derecho a utilizar, por un tiempo determinado y en una zona geográfica delimitada, bajo ciertas condiciones de control, aquello sobre lo que ostentaba la titularidad, contra la entrega de una prestación económica, que suele articularse normalmente mediante la fijación de un canon o porcentaje».
- Ya hemos visto que la **transmisión del «know how»** del franquiciador al franquiciado es un **requisito básico del contrato de franquicia** según la legislación comunitaria y la doctrina jurisprudencial.
- EN EL CASO, LA FRANQUICIADORA AFIRMA SU UTILIZACIÓN ILÍCITA POR LAS FRANQUICIADAS DESPUÉS DE LA RUPTURA –DE HECHO– CONTRACTUAL, EN TANTO LAS SEGUNDAS NIEGAN INCLUSO SU EXISTENCIA

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- El principal problema consiste en **determinar que cabe entender por «*know how*», «*saber como*»**, si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/88 (LCEur 1988, 1748) se utiliza la expresión «*saber hacer*», procedente de la versión francesa «*savoir faire*», (así también el RD 2.485/98, de 13 de nov. [RCL 1998, 2769])–; aunque ya cabe adelantar que no hay un concepto preciso, y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere, o incluso cuando opera con autonomía.

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los «*conocimientos secretos de orden industrial*», se extendió posteriormente a los de «*orden comercial*», es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa, –secreto empresarial.
- Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el «*know how*» con la experiencia –conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación), con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad.

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- En sentido amplio se le ha definido como «*conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación*».

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- Cabe indicar como **notas caracterizadoras**:
  - el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciatario), y
  - valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados;
  - sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva);
  - identificación apropiada y
  - valor patrimonial (aunque, en realidad, está insito en la utilidad).

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- El art. 1.3, f) del Reglamento 4.087/88 (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el «*Know how*» como el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado, concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del art. 1.

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- En la doctrina jurisprudencial, la **Sentencia de 24 de octubre de 1979** (RJ 1979, 3459) recoge un concepto descriptivo diciendo que «*lo que doctrinalmente se denomina «Know How», es decir, «el saber hacer», puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea **un bien en sentido jurídico**, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de **un bien en sentido técnico jurídico**, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial*».

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- Y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud, y así se hace referencia a «metodología de trabajo»; «técnicas operativas»; «técnicas comerciales ya experimentadas»; «conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico»; «conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad...»

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- Negar la existencia del «know how» del franquiciador cuando nada se reclamó durante la vigencia del contrato
  - supone desconocer –como ya se expuso– el carácter de requisito básico del contrato de franquicia que tiene la transmisión del «know how» del franquiciador.
  - Supone también ignorar el propio contenido de los contratos de autos de los que claramente se deduce que la denominación y el rótulo Jacadi se concede subordinado a un «know how» para la comercialización de prendas infantiles, y en los que explícitamente se asume la obligación de «explotar los puntos de venta bajo el rótulo Jacadi con los distintivos, colores, métodos de decoración, escaparates, servicios de venta fijados por aquella y que constituyen el «Know how» del franquiciador».
  - Y supone, asimismo, contradecir la propia conducta observada durante la vigencia del contrato, pues, como pone de relieve el escrito de impugnación del recurso de casación, Dn. … por medio de un fax de fecha de 20 de enero de 1994 (más de dos años después de celebrados los contratos) manifestó que «*Jacadi ofrece algo que nadie puede igualar, el estilo de la ropa, de la personalidad y de las tiendas Jacadi*» (documento núm. 22 de los acompañados con la demanda)

CASO NECK & NECK
STS 754/2005, 21/10 (RJ 2005\8274)

- cabe negar la existencia de una información, comprensiva de un conjunto de datos o conocimientos que resultan de la experiencia en la materia, que son de naturaleza técnica y aplicables a la práctica, y que en la perspectiva del comercio –que es la contemplada en la franquicia de distribución– dicha información resulta relevante para, al menos, mejorar la comercialización
- para apreciar la existencia estructural de un «know how» concreto, como el del caso, ha de tomarse muy en cuenta el conjunto de sus elementos (el conjunto del mismo «configurado globalmente o en la configuración y articulación precisa de sus elementos»), y no a aquellos en su contemplación individual o aislada

Reglamento 772/2004/CE de 7 de abril (RECATT)

1. A efectos del presente Reglamento se entenderá por: [...] b) "*acuerdo de transferencia de tecnología*": un acuerdo de licencia de patentes, un acuerdo de licencia de conocimientos técnicos, un acuerdo de licencia de los derechos de autor de programas de ordenador o un acuerdo mixto de licencia de patentes, de conocimientos técnicos o de los derechos de autor de programas informáticos

1. For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: [...] (b) '*technology transfer agreement*' means a patent licensing agreement, a know-how licensing agreement, a software copyright licensing agreement or a mixed patent, know-how or software copyright licensing agreement

Reglamento 772/2004/CE de 7 de abril (RECATT)

i) "*conocimientos técnicos*": un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que es:
   - *i)* *secreta*, es decir: no de dominio público o fácilmente accesible,
   - *ii)* *sustancial*, es decir: importante y útil para la producción de los productos contractuales,
   - *iii)* *determinada*, es decir: descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad;

(i) '*know-how*' means a package of non-patented practical information, resulting from experience testing, which is:
   - *(i)* *secret*, that is to say, not generally known or easily accessible,
   - *(ii)* *substantial*, that is to say, significant and useful for the production of the contract products, and
   - *(iii)* *identified*, that is to say, described in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiality;

Reglamento 2790/1999/CE de 22 de diciembre (de acuerdos verticales)

Artículo 1.- A efectos del presente Reglamento:

f) se entenderá por "Conocimientos técnicos", un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia del proveedor y verificada por éste, que es secreta, substancial y determinada; en este contexto, se entenderá por "secreta" que los conocimientos técnicos, considerados globalmente o en la configuración y ensamblaje preciso de sus elementos, no son de dominio público o fácilmente accesibles; se entenderá por "substancial" que los conocimientos técnicos incluyen información que es indispensable al comprador para el uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales; se entenderá por "determinada" que los conocimientos técnicos deben estar descritos de manera suficientemente exhaustiva, para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y substancialidad.

Article 1.- For the purposes of this Regulation:

(f) "know-how" means a package of non-patented practical information, resulting from experience and testing by the supplier, which is secret, substantial and identified: in this context, "secret" means that the know-how, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, is not generally known or easily accessible; "substantial" means that the know-how includes information which is indispensable to the buyer for the use, sale or resale of the contract goods or services; "identified" means that the know-how must be described in a sufficiently comprehensive manner so as to make it possible to verify that it fulfils the criteria of secrecy and substantiality;

Estatuto de los Trabajadores

Título I, Cap. I, Secc. 2ª. Derechos y deberes laborales básicos

Artículo 5. Deberes laborales.

Los trabajadores tienen como deberes básicos:

a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia.
b) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas.
d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta Ley.
e) Contribuir a la mejora de la productividad.
f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo.

Estatuto de los Trabajadores

Título II, Cap. I.- Del derecho de representación colectiva

Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional.

2. Los miembros del comité de empresa y éste en su conjunto, así como, en su caso, los expertos que les asistan, **deberán observar el deber de sigilo** con respecto a aquella información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado.
3. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla ni para fines distintos de los que motivaron su entrega.

   El deber de sigilo subsistirá incluso tras la expiración de su mandato e independientemente del lugar en que se encuentren.
4. Excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica.

   Esta excepción no abarca aquellos datos que tengan relación con el volumen de empleo en la empresa.

RDLeg. 1/2010, de 2 de julio, de sociedades de capital

Título VI, Cap. III.- Los deberes de los administradores

Art. 232. Deber de secreto.

1. Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera tener consecuencias perjudiciales para el interés social.
2. Se exceptúan del deber a que se refiere el apartado anterior los supuestos en que las leyes permitan su comunicación o divulgación a tercero o que, en su caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades de supervisión, en cuyo caso la cesión de información deberá ajustarse a lo dispuesto por las leyes.
3. Cuando el administrador sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que tengan de informar a aquélla.

STS 383/2009, 8/6 (RJ 2009\4573)
Ponente: Jesús Corbal Fernández

- el mero trasvase de trabajadores de una empresa a otra, aunque aprovechen en la nueva, experiencia adquirida en la anterior de igual o similar actividad, no es suficiente, por sí solo, para integrar un ilícito competencial (SS. 11 y 29 de octubre de 1.999 (RJ 1999, 8164), 1 de abril de 2.002 (RJ 2002, 2530), 26 de julio de 2.004 (RJ 2004, 6632), 28 de septiembre de 2.005 (RJ 2005, 8889), 14 de marzo (RJ 2007, 1617) y 23 de mayo de 2.007 (RJ 2007, 3603) y 3 de julio de 2.008 (RJ 2008, 4367)), siendo necesario al respecto que se produzca un aprovechamiento torticero de la información o de la clientela

STS 97/2009, 25/2 (RJ 2009\1512)
Ponente: Francisco Marín Castán

- En cualquier caso, lo fundamental en la doctrina de esta Sala es que por regla general la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar, o ya fundada, no constituye competencia desleal, como tampoco lo es el que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos (SSTS 11-10-99 (RJ 1999, 7323) en rec. 531/95, 1-4-02 (RJ 2002, 2530) en rec. 3363/91, 24-11-06 (RJ 2007, 262) en rec. 369/00 y 14-3-07 (RJ 2007, 1617) en rec. 480/00), pues lo contrario supondría tanto como negar la movilidad laboral

STS (Sala de lo Social) de 6 octubre 1979 (RJ 1979\3510)

- tuvo por antecedente como se reseña en la declaración de hechos probados, la conducta del trabajador con cargo de responsabilidad en la empresa y por ello con acceso a los planos y secretos industriales, al tener ésta, noticias de que se dedicaba por su cuenta a fabricar los mismos artículos en un taller de la calle Sebastián Eslava de Málaga, en el que el 12 enero del citado año 1978, se presentaron directivos de la empresa demandada y un detective, sorprendiendo en él al actor trabajando detrás de una máquina apareciendo las paredes del citado taller, llenas de planos de la empresa y en un archivador, documentos de la misma, entre ellos, el informe secreto sobre velocidades de liados de condensadores, por lo que **el hecho de no permitirle acceso a su lugar de trabajo, agotadas las vacaciones, legalmente no es equiparable a un despido realizado sin las formalidades requeridas, por tratarse de una medida de elemental prudencia, derivada del proceder desleal del trabajador, descubierto y comprobado y ser un medio para evitar la ocasión y posibilidad de que pudiera reiterarla**

CASO TEAMINC

SAP Tarragona (1ª) 95/2008, 10/3 (JUR 2008\164871)

- De las pruebas obrantes en autos, parece claro que, aunque no estén patentadas -lo que hemos visto, no es necesario, como tampoco lo es que sea novedad, que queda reemplazada por el secreto; SAP Barcelona 1-2-1997-, es indudable el valor patrimonial de las técnicas empleadas (inyección de sellantes con la planta en servicio, la posibilidad de conocer la localización exacta de emisiones y los mecanizados in situ pueden ser consideradas como secreto industrial ; DVD 38:10, declaración Sr. Víctor; otras se pueden hacer sin la tecnología de TEAMINC) atendiendo a la clientela que lo solicita, su protección debe ser por vía de la LCD y se trata de unas técnicas industriales que engloba.

CASO TEAMINC

SAP Tarragona (1ª) 95/2008, 10/3 (JUR 2008\164871)

- La duda que puede persistir es su carácter secreto, por el hecho de ser conocidas por algunos trabajadores de TAMOIN. Atendiendo a la doctrina, el mero hecho que haya diversas personas legitimadas que lo utilizan (como pueden ser algunos trabajadores de TAMOIN que impartían los cursillos o redactaban, como dice la apelante, el manual de instrucciones) no hacen perder el carácter de secreto de una técnica y lo siguen siendo si son de difícil aprendizaje por terceros.
- La cuestión estriba en si los conocimientos para aplicar dichas tres técnicas era secreto de TAMOIN y si los trabajadores que cambiaron de empresa las aprendieron ahí, causándose de este modo un supuesto de competencia desleal de los arts. 13.1 y 14 LCD (RCL 1991, 71). De no ser así, no estaríamos ante un supuesto de competencia desleal y, por lo tanto, debería quedar desestimada la demanda en su integridad sin necesidad de entrar en más pronunciamientos.

CASO TEAMINC

SAP Tarragona (1ª) 95/2008, 10/3 (JUR 2008\164871)

- Si atendemos a la jurisprudencia existente a este respecto, se trata, en definitiva, de técnicas que formaban parte del conocimiento de los trabajadores por su actividad (SAP Asturias 18-6-1997 [AC 1997, 1342] y SAP Valencia 1-9-1997 [AC 1997, 1775]). Denótese especialmente la STS 24-11-2006 (RJ 2007, 262) que señala que "no *pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador. Es lo que ha ocurrido en el caso. No consta que se hayan utilizado otros elementos que los obtenidos a través de la propia experiencia de quienes, habiendo sido empleados de la actora, ejercen después esas mismas funciones para la sociedad demandada*"; se trataba de un Directivo que cesaba en la empresa y montó otra con la misma actividad que éste desarrollaba en la primera; ver también la misma argumentación en la reciente SAP Vizcaya 19-7-2007.

CASO TEAMINC

SAP Tarragona (1ª) 95/2008, 10/3 (JUR 2008\164871)

- En el presente caso, no queda acreditado para ninguna de las tres actividades que TAMOIN desarrolla en exclusiva con tecnología de TEAMINC, fuese aprendida por el Sr. Domingo o por el Sr. Plácido en TAMOIN, dado que no sólo no recibían formación constante por parte de TEAMINC, sino que el Sr. Domingo se ocupó personalmente de redactar el manual y de realizar la formación de sus colaboradores; tampoco ha quedado acreditado que existiese un pacto de no concurrencia entre TAMOIN y sus trabajadores en cuestión. No puede deslindarse lo que ya tenía aprendido cuando fue contratado por TAMOIN de lo que aprendió de nuevo pero, atendiendo incluso al propio perito de TAMOIN lo esencial es el bagaje de uno en el campo en cuestión más que las instrucciones.

CASO TEAMINC

SAP Tarragona (1ª) 95/2008, 10/3 (JUR 2008\164871)

- Tal y como señala la doctrina, la diferenciación entre las capacidades, habilidades y experiencia profesional y el secreto industrial no es fácil, y debe irse caso a caso. En el presente, no ha quedado suficientemente acreditado (art. 217 LECiv [RCL 2000, 34, 962]) que estemos ante un supuesto de secreto industrial revelado a través de la captación de trabajadores, que sería la combinación aquí discutida, de los requisitos que marcan los arts. 13.1 y 14 LDC (RCL 1989, 1591). En consecuencia, no ha lugar a indemnización alguna por no existir competencia desleal respecto a los aspectos enjuiciados (art. 18 LCD [RCL 1991, 71]).

STS (Penal) 285/2008, 12/5 (RJ 2008\3583)

- […] el deber de reserva, no terminó con el fin de la relación laboral, como pretende el recurrente. El tipo del art. 279 aplicado, se caracteriza por la infracción de un deber extrapenal específico de guardar secreto que -según entiende la doctrina- independientemente de la eventual cláusula de duración contractual determinada, se encuentra vigente, respecto de las personas que cesan en la empresa, mientras esté en condiciones de aportar un valor económico. Y, en este supuesto, a ello se añade el compromiso -pactado por el recurrente, explícitamente, con la empresa- más allá de la extinción laboral, prolongándose durante dos años a partir de tal cese.

STS (Penal) 285/2008, 12/5 (RJ 2008\3583)

- El recurrente incurrió en la conducta típica de cesión (dentro de la que, sin duda hay que incluir la autocesión) de un secreto de empresa, contraviniendo la obligación legal que como fuente de la reserva, le venía impuesta por su condición de empleado de la empresa y por su contrato laboral, accediendo -también con toda lógica- a tal información durante la vigencia del contrato y antes de extinguirse la relación laboral.

STS (Penal) 285/2008, 12/5 (RJ 2008\3583)

- el deber de reserva, no terminó con el fin de la relación laboral, como pretende la Sala de instancia. El tipo del art. 279 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) aplicado, se caracteriza por la infracción de un deber extrapenal específico de guardar secreto que -según entiende la doctrina-, con independencia de la cláusula de duración determinada eventualmente contratada, se encuentra vigente, respecto de las personas que cesan en la empresa, mientras el secreto esté en condiciones de aportar un valor económico

STS (Penal) 285/2008, 12/5 (RJ 2008\3583)

- el **fundamento del castigo** se encuentra en la lealtad que deben guardar quienes conozcan el secreto, por su relación legal o contractual con la empresa, ya que el bien, específicamente tutelado, consistirá en la competencia leal entre las empresas. E igualmente, que la responsabilidad penal abarca, pues, a quienes se les exige expresamente (administradores, «ex» art. 127.2 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) y 61.2 LRL (RCL 1995, 953)), al resto de empleados de la empresa que conozcan por razón de sus funciones tales secretos, a trabajadores de otras empresas que se relacionen con la titular de los secretos (de seguridad, proveedoras, etc.), y a los terceros que los hayan conocido a causa de razones legales (como, por ejemplo, funcionarios). Y, que, como "*delito especial propio*", sólo pueden cometerlo el círculo de personas indicadas, respondiendo, en su caso el "*extraneus*", como cooperador (inductor, cooperador necesario, cómplice) según en qué haya consistido su participación

Solicitud de patente como Know-how

- Solicitud no publicada.
- Facultades del titular:
  - Continuación del procedimiento
  - Renuncia
  - Solicitud de nueva patente
- Interés en que los competidores desconozcan el contenido del derecho hasta su publicación

Ley de Patentes

- **Artículo 61.** 2. Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, **se presume, salvo prueba en contrario**, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

  3. En la práctica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el apartado anterior se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos de fabricación o de negocios.
- **Artículo 76.** 1. Salvo pacto en contrario, **quien transmita una solicitud de patente o una patente o conceda una licencia** sobre las mismas, está obligado a poner a disposición del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada explotación de la invención.

  2. El adquirente o licenciatario a quien se comuniquen conocimientos secretos estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.
- **Artículo 130.** 1. En la **diligencia de comprobación** el Juez, con intervención del perito o peritos que a tal efecto haya designado, y oídas las manifestaciones de la persona con quien se entienda la diligencia, determinará si las máquinas, dispositivos o instalaciones inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violación alegada de la patente.

  […]

  4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

2. La protección de la información confidencial en los procedimientos judiciales

Revelación de información

- Art. 24.1 CE:
  - Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

- Art. 217.2.3 LEC:
  - Corresponde al actor la carga de probar los hechos de los que ordinariamente se desprendan, según las normas jurídicas aplicables, sus pretensiones.
  - Corresponde al demandado la carga de probar los hechos que, según las normas jurídicas aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos probados por el actor.

Revelación de información

- Las partes del procedimiento judicial pueden verse en la necesidad de revelar, para lograr la tutela judicial pretendida, **información confidencial** que hasta la fecha se había decidido mantener en secreto, por cuanto su desconocimiento por la competencia proporcionaba un **privilegio competitivo** al poseedor del secreto.

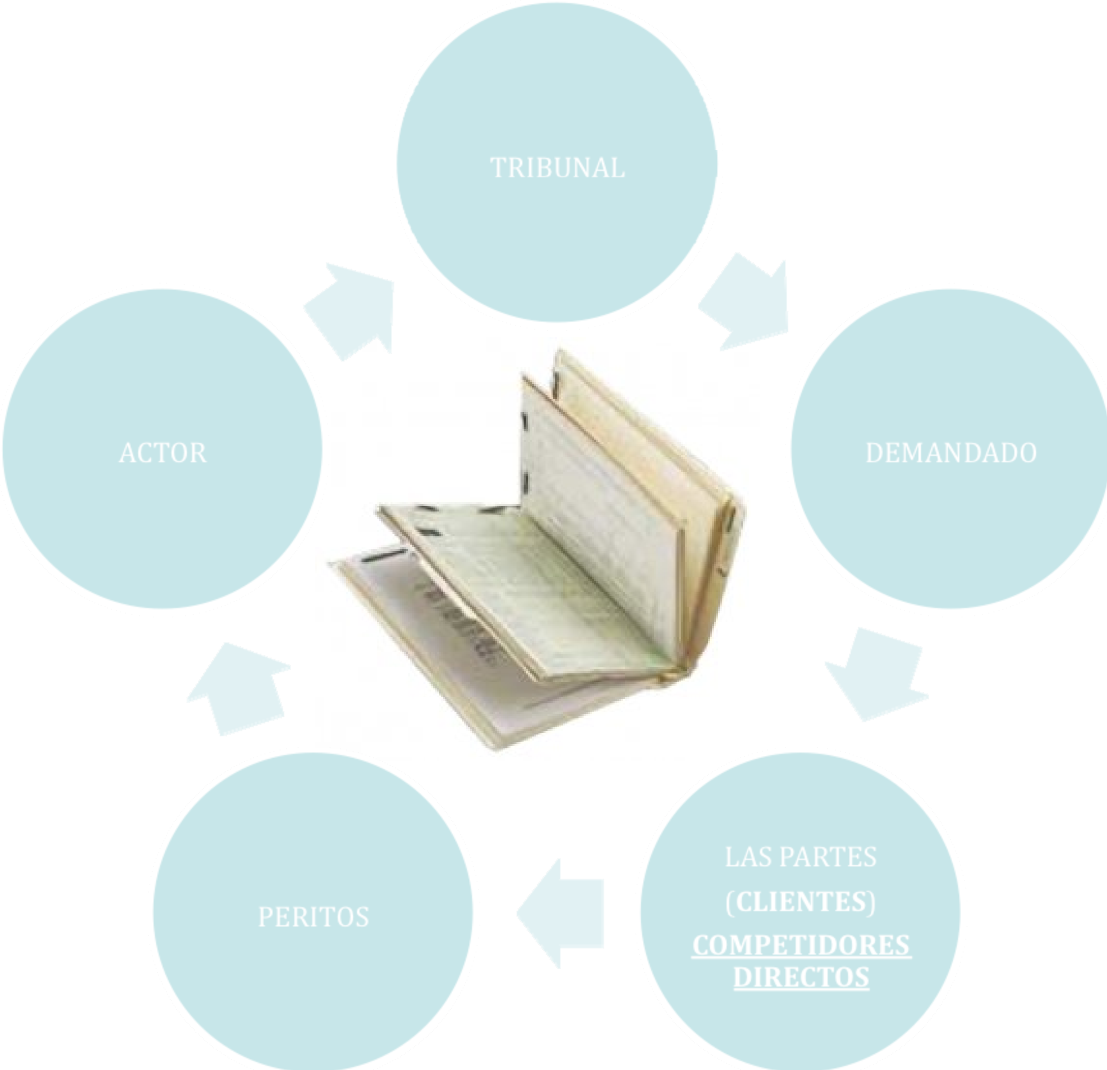
Revelación de información

- Métodos de fabricación:
  - Para introducir un tapón en un envase *tetrabrick.*
  - Para cerrar una bolsa de plástico de patatas fritas.
  - Ingredientes secretos.
  - Elementos de un proceso de obtención de un producto farmacéuticos.
- Planos.
- Los componentes de una máquina (tamaños, redes de distribución).
- Métodos para rentabilizar el tiempo, los costes, la producción de residuos, la seguridad de los trabajadores, la simplificación de las operaciones de manufactura, el uso de materiales que evitan otros de carácter tóxico.
- Listados de clientes, proveedores.
- Etc.

Revelación de información



Revelación de información



Revelación de información

- **Alta sensibilidad**:
  - De la mera divulgación.
  - Las **partes pueden ser competidores directos** en el mercado.
  - La información revelada puede no ser propiedad del requerido, sino de un tercero (ej.: DMF, proceso de obtención de un medicamento terminado).
  - El propietario de la información puede estar domiciliado fuera de España.

Revelación de información

- Derivada de la aplicación de la LP:
  - Art. 61.2 LP: acreditada la operatividad de la presunción el demandado deberá revelar y acreditar el proceso empleado para la obtención de su producto.
  - Art. 133 LP en relación con el 83 LP: la acreditación de la explotación de la patente supondrá la revelación y acreditación de la realización concreta empleada por el titular o por persona autorizada.
  - Art. 129 y ss. LP: las diligencias de comprobación de hechos suponen la puesta a disposición del tribunal de la información requerida que además, en última instancia, podría ser puesta en conocimiento del solicitante.

Revelación de información

– Art. 54 LP: el tercero de buena fe que con anterioridad a la fecha de solicitud de la patente hubiese venido explotando el objeto de la invención deberá acreditarlo y, por tanto, deberá revelar su concreta realización.
– Art. 127 LP: la acción de no infracción exigirá la previa revelación de la realización respecto de la cual se pretenda la declaración de no infracción.

- Al margen de la LP:
  – Ej.: revelación de la composición cuantitativa y cualitativa específica de un producto susceptible de ser perjudicial para la salud; listado de clientes y proveedores en una contienda en derecho laboral; las intenciones comerciales futuras de una compañía; su situación financiera; estructura de personal, etc.

Revelación de información

- **Intereses en juego**:
  - Necesidad de mantener el secreto.
  - Derecho a la tutela judicial efectiva.
  - Indefensión.
  - Efectos de la carga de la prueba.
  - Art. 289.1 LEC, *"Forma de practicarse la prueba"*, **principio de contradicción**: *"Las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad y documentación similares si no se llevasen a efecto en la sede del tribunal"*.

El objeto de protección: el secreto empresarial

- GÓMEZ SEGADE, José Antonio, ***El secreto industrial*** *(know-how); Concepto y Protección*, Ed. Tecnos, Madrid 1974: *"**Todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos**".*
- Presupuestos:
  - Que su objeto sea secreto, no sea notorio.
  - Que tenga para la empresa un valor económico, actual o potencial, por suponer una ventaja respecto del resto de operadores.
  - Que sea manifiesta la voluntad de mantener el secreto.

El objeto de protección: el secreto empresarial

- Existencia de elementos subjetivos *v* derechos personalísimos:
  - Pueden ser objeto de negocios jurídicos.
- <u>Derecho de carácter patrimonial</u>:
  - STS, 4 mayo 2005 (RJ 2005/1775).
  - SAP Alicante (Sec. 5ª), 2 octubre 2000 (AC 2000/1603).
- <u>Exclusiva de *facto*</u> *del* titular.
- Naturaleza intangible *v* derechos propiedad industrial:
  - No es oponible *erga omnes.*
- Fundamento: art. 38 CE.
- Protección a través de las normas LCD (art. 13 LCD):
  - STS, 24 octubre 1979 (RJ 1979/3459).
  - Art. 278 a 280 CP.

El objeto de protección: el secreto empresarial

- STS, 4 mayo 2005 (RJ 2005/1775):

  La visita del detective privado, ocultando su condición y alegando la condición de representante de una sociedad que quiere comprar Ganisetrón, no se sabe bien qué violación de secreto industrial ha producido, como no sea el de poner de relieve la actividad ilícita por contraria a la patente de la actora que se realizaba en las instalaciones. No ha provocado el Sr. Luis Carlos la actividad ilegal sino que ha comprobado que se efectuaba. Por otra parte, el secreto industrial no protege una hipotética esfera de reserva o intimidad empresarial, ha dicho autorizada doctrina, sino que preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y comercial. El derecho al secreto industrial es de contenido patrimonial, que no puede ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad

El objeto de protección: el secreto empresarial

- SAP Alicante (Sec. 5ª), 2 octubre 2000 (AC 2000/1603):

  Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a su persona o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida lo que ha de encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos», y teniendo en cuenta ese concepto, no se sostiene la alegación de violación de la intimidad, pues la actuación judicial se produjo en el seno de una empresa y se limitó a las diligencias imprescindibles para la finalidad de las diligencias, sin que se extendiera a ninguna otra parcela de la actividad empresarial, debiendo además tenerse en cuenta que como tiene reiteradamente declarado el Tribunal Constitucional, la colisión de los derechos fundamentales ha de valorarse en cada caso y en el presente, no estima la Sala que se haya violado derecho a la intimidad y menos que de ahí se deduzca la nulidad de actuaciones de las diligencias de comprobación que es la única pretensión de la mercantil apelante

El objeto de protección: el secreto empresarial

- STS, 24 octubre 1979 (RJ 1979/3459):

  "[…] la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de lo que doctrinalmente se denomina «knowhow», es decir, «el saber hacer» y que puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial, no determina una protección de manera directa, ni menos aún un derecho de carácter absoluto o un derecho de exclusiva, dado que ***su protección es únicamente indirecta y adviene por la vía de las normas relativas a la competencia desleal****[…].*

El objeto de protección: el secreto empresarial

- ORIGEN:
  - Difusos.
  - En Reino Unido se diferencia dos líneas:
    - (1) Siglo XVI: caso *Coco v Clark* [1969], RPC, p. 41; Sir Thomas More hablando de la jurisdicción de la *Court of Chancery* dijo: *"Threethings are tobehelped in conscience; Fraud, Accident and things of confidence"*.
    - (2) Resoluciones judiciales entre XVIII y XIX que desarrollaron los principios para proteger lo que ahora se llama información confidencial.

Reino Unido y el *implied undertaken*

- Art. 31 CPR (*Civil Procedure Rules*, 1998) regula el *Disclosure and Inspection of Documents*: habilitación de medios procesales para obtener pruebas respecto del objeto de un procedimiento judicial presente o futuro.
- Finalidades del *Disclosure:*
  - Evitar sorpresas.
  - Igualdad de armas.
  - Incentivar un acuerdo.
  - Conocer la realidad de los hechos.

Reino Unido y el *implied undertaken*

- Art. 31.22 CPR: *"(1) A party to whom a document has been disclosed may use the document only for the purpose of the proceedings in which it is disclosed, **except where**: **(a)** the document has been read to or by the court, or referred to, at a hearing which has been held in public; **(b)** the court gives permission; or **(c)** the party who disclosed the document and the person to whom the document belongs agree. (2) The court may make an order restricting or prohibiting the use of a document which has been disclosed, even where the document has been read to or by the court, or referred to, at a hearing which has been held in public. (3) An application for such an order may be made (a) by a party; or (b) by any person to whom the document belongs".*

Reino Unido y el *implied undertaken*

- Contenido del compromiso:
  - Utilizar la documentación sólo en y para el procedimiento judicial en el que se ha revelado.
    - No en otros procedimientos judiciales.
  - Amplio margen de discrecionalidad del tribunal para modificar su alcance.
  - El deber de secreto se halla al margen del carácter confidencial o privilegiado de la información revelada; se presupone de cualquier información.
  - Responsabilidades civiles y penales en caso de incumplimiento.
  - <u>No alcanza a las partes del procedimiento judicial</u>.

Reino Unido y el *implied undertaken*

- *Lilly IcosLtd v Pfizer Ltd*(Nº 2) [2000], 1 All ER 842, CA: *"1. The court has to start from the principle that very good reasons were required for departing form the normal rule of publicity. 2. […] the court should take into account the role that the document had played or would play in the trial. 3. […] the court had to consider the chilling effect of an order on the interests of third parties [viz the order will carry the sanction of contempt of court if the information is used or publicized by a non-party.] 4. […] Simple assertions of confidentiality and of the damage that would be done by publication, even if supported by both parties, should not prevail. The court would require specific reasons why a party would be damaged by the publication of a document. 5. If was highly desirable to avoid the holding of trials in private, or partially in private. <u>In the present case, the entire trial was held in public, even though the judge regarded it as justified to retain confidentiality in respect of a significant number of specific documents</u>. 6. Patent cases were subject to the same general rules as any other case, but did present problems and were subject to some particular considerations".*

Reino Unido y el *implied undertaken*

- *Smithkline Beecham Plc v Generics (UK) Limited*, [2003] EWCA Civ. 1109 (Supreme Court of Judicature Court of Appeal): *"The court should bear in mind that if too demanding a standard is imposed under CPR 31.22(2) in respect of documents that have been referred to inferentially or in short at the trial, it may be necessary, in order to protect genuine interests of the parties, for more trials or parts of trials to be held in private, or for instance for parts of witness statements or skeletons to be in closed form. […] We venture in that connection to repeat some words of one of our number in Bonzel v Intervention Ltd [1991] R.P.C. 231 at 234, paragraph 27: 'the duty placed upon the patentee to make full disclosure of all relevant documents (which is required in amendment proceedings) is one which should not be fettered by any action of the courts. Reluctance of this court to go into camera to hear evidence in relation to documents which are privileged which could be used in other jurisdictions, would tend to make patentees reluctant to disclose the full position. That of course would not be in the interest of the public'. In our view, the same considerations can legitimately be in the court's mind when deciding whether to withdraw confidentiality from documents that are regarded by a party as damaging to his interests if used outside the confines of the litigation in which they were disclosed"*.

Reino Unido y el *implied undertaken*

- Información confidencial no recogida en una resolución judicial.
  - *Smithkline Beecham plc, Glaxosmithkline UK limited v ApotexEuope Limited, Neolab Limited, Waymade Healthcare plc*, [2004] EWCA (Civ) 1568 (Supreme Court of Judicature Court of Appeal): *"I deliberately do not give details because they are confidential. It is sufficient to observe that the final product contains, as I have said, about […]"*.

Estados Unidos y las *protective orders*

- Art. 26(B) *Federal Rules of Civil Procedure* (FRCP): *“Unless otherwise limited by court order, the scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding **any nonprivileged** matter that is relevant to any party's claim or defense — including the existence, description, nature, custody, condition, and location of any documents or other tangible things and the identity and location of persons who know of any discoverable matter. For good cause, the court may order discovery of any matter relevant to the subject matter involved in the action. Relevant information need not be admissible at the trial if the discovery appears reasonably calculated to lead to the discovery of admissible evidence. All discovery is subject to the limitations imposed by Rule 26(b)(2)(C)”.*

Estados Unidos y las *protective orders*

- Objeto del *discovery*: la información relevante.
  - *Oppenheimer Fund, Inc. v Sanders*, 437 US 340, 351 (1978): *"Relevant […] has been construed broadly to encompass any matter that bears on, or that reasonable could lead to other matter that could bears on, any issue that is or may be in the case […] Consistently with the notice-pleading system established by the Rules, discovery is not limited to issues raised by the pleadings, for discovery itself is designed to help define and clarify the issues […]. Nor is discovery limited to the merits of the case, for a variety of fact-oriented issues may arise during litigation that are not related to merits"*.

Estados Unidos y las *protective orders*

- Excepciones:
  - Información privilegiada aún siendo relevante.
    - *Baldrige v Shapiro*, 102 S. Ct. 1103, 1112 (1982): *"If privilege exists, information may be withheld, even if relevant to the lawsuit and essential to the establishment of plaintiff's claim".*
  - Excepción a la excepción: que la información sea **estrictamentenecesaria** en relación con la tutelapretendida.
    - *Liberty Lobby, Inc. v Anderson*, 96 FRD 10, 11-12 (DDC 1982): *"[…] whether this is the rare or exceptional case in which the disclosure of the source is critically necessary as going to the heart of the plaintiff's case […] If the information sought cannot be obtained from an alternative source, disclosure may ultimately be required, if the requesting litigant has shown that he has exhausted every reasonable alternative source of information".*

Estados Unidos y las *protective orders*

- Información privilegiada *vs* secretos empresariales:
  - Es otro tipo de información, por ej.: comunicaciones entre cliente y abogado, paciente y médico, párroco y confesor, secretos gubernamentales, no declarar contra uno mismo, identidad del informante de la policía, no declarar en contra de un familiar, etc.
- **Es decir, los secretos empresariales deben ser revelados.**

Estados Unidos y las *protective orders*

- Fundamento de las *protective orders*:
  - Art. 26 FRCP: *"The court may, for good cause, issue an order to protect a party or person from annoyance, embarrassment, oppression, or undue burden or expense, including one or more of the following […] (g) requiring that a trade secret or other confidential research, development, or commercial information not be revealed **or be revealed only in a specified way**; […]"*.
- Discrecionalidad del Tribunal paraconciliar la salvaguarda de la confidencialidad con el derecho a la tutela judicial.
  - No de oficio, **a instancia de parte** que deberá probar que la revelación puede ser perjudicial para sus intereses o los de un tercero [Art. 26(c)(7)(2) FRCP.

Estados Unidos y las *protective orders*

- El *discovery* no se deniega, pero se estructura en niveles de protección:
  - Primer nivel: sin prohibición absoluta.
    - Ej.: identificar las personas que pueden acceder a la documentación (abogados, peritos, empleados, qué empleados estarían excluidos, etc.).
  - Segundo nivel: prohibición absoluta ***attorneys eyes only***.
    - Ej.: exclusión de la parte o de algunos empleados o identificación de los empleados.

Estados Unidos y las *protective orders*

- *State of New York vs Microsoft Corporation*, 2002 U.S. Dist LEXIS 7683 (D.D.C. 2002): *"A crucial factor used to determine whether in-house counsel may be given access to confidential documents produced during litigation is **whether in-house counsel is involved in competitive decision making; that is advising on decisions about pricing or design**".*

Estados Unidos y las *protective orders*

- Habitualmente son las propias partes las que acuerdan el alcance de las órdenes.
- <u>Las órdenes pueden variar a lo largo del procedimiento judicial</u>:
  - Fase pre-judicial o *discovery.*
  - Fase judicial.
- *Discovery* fuera de US.
  - Requerimiento a un residente en US.
  - Requerimiento a un residente fuera de US.

Alemania

- Alemania *vs* UK y US:
  - No se prevé la modificación de las órdenes una vez acordadas.
  - No se prevé de ordinario una fase prejudicial y judicial.
  - No se precisa prueba ni justificación de efecto perjudicial, sino de su no publicidad y del legítimo interés en protegerla.
  - Sistema más similar al español.
  - Art. 809 y 810 BGB exhibición documental de terceros y de las partes.
    - Limitado al objeto del procedimiento judicial.

Alemania

- Art. 383 y 384 ZPO o *Zivilprozessordnung* (Código Procesal Civil) únicos artículos que se refieren a secretos industriales; en el seno de la declaración testifical:
  - El testigo puede ser excusado por razones personales y materiales.
    - Materiales: **no puede responder sin revelar un secreto artístico o industrial**.
- Art. 142 y 144 ZPO: las partes y los terceros deben exhibir la documentación requerida a no ser que concurra las excepciones anteriores (art. 383 y 384 ZPO).

Alemania

- Las partes no tienen obligación de revelar información. La revelación dependerá del juego de las presunciones y de la distribución de la carga de la prueba.
  - Sin embargo, el alcance de la revelación no puede extenderse más allá de lo estrictamente necesario en relación con el objeto del procedimiento judicial.
- Posibilidad vista a puerta cerrada.

El secreto empresarial y la LEC

- Derecho a un proceso público:
  - Art. 24.2 y 120.2 CE, 138 a 141 LEC, 232 a 235 LOPJ.
  - STEDH, 8 diciembre 1983 (asunto *Pretto y Axen*): *"21. La publicidad del procedimiento de los órganos judiciales, establecida en el artículo 6.1 protege a las partes contra una justicia secreta que escape al control público; constituye así uno de los medios de preservar la confianza en jueces y Tribunales. Por la transparencia que proporciona a la administración de justicia ayuda a cumplir la finalidad del artículo 6.1: juicio equitativo, pues es la garantía fundamental de toda sociedad democrática en el sentido que se establece en el Convenio (Sentencia Golder de 21 febrero 1975, Serie A, núm. 18, pg. 18, ap. 36; ver además Sentencia Lawless de 14 noviembre 1960, Serie A, núm. 1, pg. 13)".*

El secreto empresarial y la LEC

– Art. 138 LEC: Publicidad de las actuaciones orales.

1. Las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública.

2. Las actuaciones a que se refiere el apartado anterior **podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea necesario para** la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, **en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia**.

3. Antes de acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación, el tribunal oirá a las partes que estuvieran presentes en el acto. La resolución adoptará la forma de auto y contra ella no se admitirá recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta y suscitar la cuestión, si fuere admisible, en el recurso procedente contra la sentencia definitiva.

Los Secretarios Judiciales podrán adoptar mediante decreto la misma medida en aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia. Frente a este decreto sólo cabrá recurso de reposición.

El secreto empresarial y la LEC

– Art. 140 LEC; Información sobre las actuaciones.

1. Los Secretarios Judiciales y personal competente al servicio de los tribunales facilitaren a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer. También podrán pedir aquéllas, a su costa, la obtención de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos.

2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedirán por el Secretario Judicial los testimonios que soliciten, con expresión de su destinatario.

3. **No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los tribunales por medio de auto podrán atribuir carácter reservado a la totalidad o a parte de los autos cuando tal medida resulte justificada en atención a las circunstancias expresadas por el apartado 2 del artículo 138**.

Las actuaciones de carácter reservado sólo podrán ser conocidas por las partes y por sus representantes y defensores, sin perjuicio de lo previsto respecto de hechos y datos con relevancia penal, tributaria o de otra índole.

El secreto empresarial y la LEC

– Art. 141 LEC: Acceso a libros, archivos y registros judiciales.

Las personas que acrediten un interés legítimo podrán acceder a los libros, archivos y registros judiciales **que no tengan carácter reservado** y obtener, a su costa, testimonio o certificación de los extremos que indiquen.

El secreto empresarial y la LEC

- Art. 338 LEC: Deber de exhibición documental entre partes:

  1. Cada parte podrá solicitar de las demás la exhibición de documentos que no se hallen a disposición de ella y que se refieran al objeto del proceso o a la eficacia de los medios de prueba.

  2. A la solicitud de exhibición deberá acompañarse copia simple del documento y, si no existiere o no se dispusiere de ella, se indicará en los términos más exactos posibles el contenido de aquel.

  3. En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición podrá extenderse, en particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se hubiere materializado la infracción. **A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial.**

El secreto empresarial y la LEC

- Art. 329 LEC. Efectos de la negativa a la exhibición:

  1. En caso de negativa injustificada a la exhibición del artículo nterior, el tribunal, tomando en consideración las restantes pruebas, podrá atribuir valor probatorio a la copia simple presentada por el solicitante de la exhibición o a la versión que del contenido del documento hubiese dado.

  2. En el caso de negativa injustificada a que se refiere el apartado anterior, el tribunal, en lugar de lo que en dicho apartado se dispone, podrá formular requerimiento, mediante providencia, para que los documentos cuya exhibición se solicitó sean aportados al proceso, cuando así lo aconsejen las características de dichos documentos, las restantes pruebas aportadas, el contenido de las pretensiones formuladas por la parte solicitante y lo alegado para fundamentarlas.

El secreto empresarial y la LEC

- Art. 330 LEC. Exhibición de documentos por terceros:

  1. Salvo lo dispuesto en esta Ley en materia de diligencias preliminares, sólo se requerirá a los terceros no litigantes la exhibición de documentos de su propiedad cuando, pedida por una de las partes, el tribunal entienda que su conocimiento resulta trascendente a los fines de dictar sentencia.

  En tales casos el tribunal ordenará, mediante providencia, la comparecencia personal de aquel en cuyo poder se hallen y, tras oírle, resolverá lo procedente. Dicha resolución no será susceptible de recurso alguno, pero la parte a quien interese podrá reproducir su petición en la segunda instancia.

  Cuando estuvieren dispuestos a exhibirlos voluntariamente, no se les obligará a que los presenten en la Oficina judicial, sino que, si así lo exigieren, irá el Secretario judicial a su domicilio para testimoniarlos.

  2. A los efectos del apartado anterior, no se considerarán terceros los titulares de la relación jurídica controvertida o de las que sean causa de ella, aunque no figuren como partes en el juicio.

El secreto empresarial y la LEC

- Art. 332 LEC. Deber de exhibición de entidades oficiales:

  1. Las dependencias del Estado, Comunidades Autónomas, provincias, Entidades locales y demás entidades de Derecho público no podrán negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales **ni oponerse a exhibir los documentos que obren en sus dependencias y archivos, excepto cuando se trate de documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto. En este caso, se dirigirá al tribunal exposición razonada sobre dicho carácter**.

  2. Salvo que exista un especial deber legal de secreto o reserva, las entidades y empresas que realicen servicios públicos o estén encargadas de actividades del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las provincias, de los municipios y demás Entidades locales, estarán también sujetas a la obligación de exhibición, así como a expedir certificaciones y testimonios, en los términos del apartado anterior.

El secreto empresarial y la LEC

- AJM1 Madrid, 28 abril 2006:

"En relación con que las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias se celebren a puerta cerrada, el artículo 138.2 LEC permite la adopción de esta excepcional medida cuando las circunstancias lo aconsejen. Hemos advertido más arriba que la identidad de razón en la solicitud de reserva de documentos y de actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias permitían unificar la fundamentación para decidir sobre una y otra, por lo que aquí deben darse por reproducidos los razonamientos que han justificado la declaración como reservados de los documentos núms.. 5, 6, 7 y 9 del escrito de contestación.

El secreto empresarial y la LEC

"Tal declaración supone que no se permitirá el acceso a ningún tercero ajeno al pleito al contenido de tales documentos, debiéndose adoptar todas las medidas de seguridad necesarias en este sentido por la Secretaría de este Juzgado.

Evidentemente la declaración del carácter reservado de tal documentación ***no puede suponer restricciones en el conocimiento de los mismos para la parte demandante puesto que ello sería contrario al derecho fundamental de defensa (artículo 24 CE) […]****. Y ello, sin perjuicio de las responsabilidades que a la parte actora pudieran alcanzar si se producen filtraciones de las informaciones a ella confiadas relativas a la documentación que se declara reservada".*

El secreto empresarial y la LEC

*"**Esta restricción afectará únicamente a terceros, puesto que no cabe impedir que las partes en un procedimiento asistan y accedan a las actuaciones que se desarrollan ante el Tribunal**. Ello, claro está, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir por la vulneración del secreto de las actuaciones que se declara mediante la presente resolución".*

El secreto empresarial y la LEC

- Ordenes (por ej.):
  - Las actuaciones, las vistas y las comparecencias se celebren a puerta cerrada.
  - Que no se permita el acceso a ningún tercero ajeno al pleito del contenido de los documentos declarados reservados.
  - ¿Puede afectar a las partes del procedimiento judicial?
    - Conjugar principio de contradicción, derecho de defensa y derecho a mantener en secreto determinada información.

El secreto empresarial y la LEC

- MORENO CATENA, Víctor, "Artículo 289. Forma de practicarse las pruebas", ESCRIBANO MORA, Fernando (Coord.), *El Proceso Civil (Volumen III) Libro II: artículos 248 a 386 inclusive,* Tirant lo Blanch Tratados, Valencia 2001: *"[…] el procedimiento de la prueba no es sino una manifestación particular del contradictorio. Como no se concibe el proceso sin debate, tampoco se puede concebir que una parte produzca una prueba sin una rigurosa fiscalización del juez y del adversario. Una prueba que se ha producido a espaldas del otro litigante, por regla general es ineficaz. El cúmulo de normas del procedimiento probatorio es un conjunto de garantías para que la contraparte pueda cumplir su obra de fiscalización.* ***El principio dominante en esta materia es el de que toda prueba se produce con injerencia y posible oposición de la parte a la que eventualmente puede perjudicar****"*, p. 2240.

El secreto empresarial y la LEC

- Providencia JM1 Barcelona, 13 octubre 2010 (Procedimiento Ordinario 597/2010):
  - El demandado había aportado en sobre cerrado una parte del DMF cuyo acceso debía quedar restringido a los peritos designados por las partes y al que el Tribunal pudiese designar.
  - El JM1 resolvió: *"**Quede en poder del Secretario Judicial el documento 79 en sobre cerrado, con indicación en el mismo de su carácter confidencial**"*.

El secreto empresarial y la LEC

- Art. 327 LEC. Otro supuesto en relación con la contabilidad del empresario:
  - *"Cuando hayan de utilizarse como medios de prueba los libros de los comerciantes se estará a lo dispuesto en las leyes mercantiles. De manera motivada, y con carácter excepcional, el tribunal podrá reclamar que se presenten ante él los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados".*

El secreto empresarial y la LEC

- Art. 32 Cco:

  1. **La contabilidad de los empresarios es secreta**, sin perjuicio de lo que se derive de lo dispuesto en las Leyes.

  2. La comunicación o reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás documentos de los empresarios, sólo podrá decretarse, de oficio o a instancia de parte, en los casos de sucesión universal, suspensión de pagos, quiebras, liquidaciones de sociedades o entidades mercantiles, expedientes de regulación de empleo, y cuando los socios o los representantes legales de los trabajadores tengan derecho a su examen directo.

  3. En todo caso, fuera de los casos prefijados en el párrafo anterior, podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los empresarios a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. El reconocimiento se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate.

El secreto empresarial y la LEC

- Art. 33 CCo: 1. **El reconocimiento al que se refiere el artículo anterior, ya sea general o particular, se hará en el establecimiento del empresario, en su presencia o en la de la persona que comisione, debiendo adoptarse las medidas oportunas para la debida conservación y custodia de los libros y documentos**.

  2. En cualquier caso, la persona a cuya solicitud se decrete el reconocimiento podrá servirse de auxiliares técnicos en la forma y número que el Juez considere necesario.

El secreto empresarial y la LEC

- AJM3 de Barcelona, de 30 de mayo de 2005 (Procedimiento Ordinario 180/2005): *"Debe darse la razón a la parte demandante respecto de los términos en los que se ha realizado el requerimiento, términos que únicamente deben establecerse respecto del deber de exhibición en los términos y plazos previstos en las leyes procesales (artículo 327 de la LEC), sin que sea posible la exigencia de aportación de los mismos a los autos dado que ello vulneraría el artículo 32 del Código de Comercio".*

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

(1) La protección de la información confidencial en las Diligencias de Comprobación de Hechos (art. 129 y ss. LP):

- Finalidad: obtener prueba en relación con una eventual infracción de derechos de patente.
- Inspección por sorpresa.
- Comisión judicial (Juez y perito/s).
- Protección de la información confidencial (art. 130 LP).

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

- Art. 130.2, 3 y 4 LP:

  2. Cuando el Juez considere que no es presumible que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violación de la patente, dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas.

  3. En los demás casos, el Juez, con intervención del perito o peritos designados al efecto, efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la violación alegada.

  4. En todo caso cuidará el Juez de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

- Artículo 131.1 LP:

  De las diligencias de comprobación realizadas no podrán expedirse otras certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente acción judicial. El solicitante solo podrá utilizar esta documentación para plantear dicha acción, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros.

  2. Si en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la práctica de las diligencias de comprobación no se hubiere presentado la correspondiente demanda ejercitando la acción judicial, quedarán aquellas sin efecto y no podrán ser utilizados en ninguna otra acción judicial.

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

(2) La protección de la información confidencial en las Diligencias Preliminares de la LEC.

- Reforma Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad industrial e intelectual.
- Introduce dos nuevas Diligencias en el 256.1º LEC:
  - Obtención de datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que violen un derechos de propiedad industrial o intelectual.
  - Exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado periodo de tiempo.

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

- Introduce también el apto. 4 del art. 259 LEC:
  - La información obtenida mediante las dos diligencias anteriores se utilizará exclusivamente para la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual del solicitante de las medidas, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial.
  - *Vid. supra.* art. 129 y ss LP.

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

- Momento temporal para solicitar las Diligencias Preliminares de la LEC:
  - La LEC parte del presupuesto de que previsiblemente se esté infringiendo un derecho de patente:
    - 256.1.7º LEC establece que las mercancías o servicios respecto de los cuales se pretenda obtener la información *"infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial".*
    - 256.1.8º LEC establece que *"La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba de la realidad de la infracción".*
  - Se parte de un momento posterior al que se sitúan las Diligencias de Comprobación de Hechos de la LP, cual es precisamente el de obtener prueba sobre esta presunta infracción.
  - Dependiendo del alcance de la patente y de la prueba de la que se dispone las Diligencias de Comprobación de Hechos de la LP pueden ser la condición para solicitar las de la LEC.

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

(3) Operatividad de la presunción del art. 61.2 LP.

- Contenido: *"Si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado".*
- Finalidad:
  - Dificultad probatoria en la que se encuentra el titular de una patente que reivindica un procedimiento para la obtención de un producto al no poder conocer el procedimiento empleado para la obtención del producto que se considera infractor.

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

- El legislador ha establecido una presunción, es decir, que se está empleando el procedimiento patentado, si se cumplen unas premisas:
  - Objeto de la reivindicación infringida: un procedimiento.
  - Que el procedimiento sea para la fabricación de productos o sustancias nuevos.
  - Que se explote un producto o sustancia de las mismas características que el obtenido directamente por el procedimiento patentado.
- Medios de defensa del perjudicado por la presunción legal:
  - Desvirtuar los hechos base (por ejemplo, que el producto obtenido por el procedimiento patentado no es nuevo, que el producto explotado no es de las mismas características, etc.).
  - Desvirtuar el nexo causal de la presunión.
  - Llevar a cabo la prueba en contrario y, por tanto, revelar y probar el procedimiento efectivamente empleado para la obtención del producto que se considera infractor.

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

- Objeto de la prueba en contrario (**REVELACIÓN DE INFORMACIÓN MUY CONFIDENCIAL**):
  - Prueba de la trazabilidad desde los productos de partida hasta el comercializador:
    - Hojas de fabricación relativas a lotes.
    - Certificados de análisis.
    - Facturas.
    - Documentos de embarque.
    - DMF.
    - …
  - Esta documentación puede requerir la participación de:
    - Fabricante de los productos de partida.
    - Fabricante del principio activo.
    - Fabricante del producto terminado.
    - Comercializador.
    - Redes de distribución muy complejas.
    - …

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

- Directiva 2003/94/CE de la Comisión de 8 de octubre, por la que se establecen los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano y de los medicamentos en investigación de uso humano;
  – Implementada por Real Decreto 2183/2004, de 12 de noviembre, que modificó el Real Decreto 1564/1992, de 18 de diciembre, que desarrolla y regula el régimen de autorización de los laboratorios farmacéuticos e importadores de medicamentos y la garantía de calidad de su fabricación industrial;
- Directiva 75/318/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre normas y protocolos analíticos, tóxico-farmacológicos y clínicos en materia de pruebas de especialidades farmacéuticas;
- Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre especialidades farmacéuticas).

Supuestos en procedimientos judiciales en materia de patentes

- El tribunal deberá adoptar las medidas de protección adecuadas para que esta confidencialidad sea mantenida, incluso evitando que la parte que solicita su exhibición tenga acceso a la totalidad de los documentos:
  - AJM2, de 29 de abril de 2005 (Procedimiento Ordinario 1/2004): *"Debe recordarse que el DMF tiene una parte restringida o cerrada, que es entregada directamente por el fabricante a las autoridades sanitarias, parte a cuyo contenido la recurrente tendría acceso incluso aun cuando, practicada la prueba propuesta, se concluyera que su pretensión no estaba fundada.* ***El derecho de defensa de los actores queda garantizado con la exhibición del DMF al perito designado judicialmente […]****"*.
  - *Vid. supra.* Providencia JM1 Barcelona, 13 octubre 2010 (Procedimiento Ordinario 597/2010).

Conclusiones

- Necesaria sensibilización de los Tribunales para preservar la confidencialidad de la información que constituye secreto empresarial aportada en un procedimiento judicial.
- Conjugar el derecho a mantener en secreto determinada información con el derecho a obtener una tutela judicial efectiva, impidiendo así que el hecho de escudarse en una eventual confidencialidad convierta en ineficaz el procedimiento judicial.
- Posibilidad de adoptar órdenes distintas en atención a la información aportada y a su relevancia en relación con el objeto del procedimiento judicial.
- Recordar posibles sanciones: art. 13 LCD, 278, 279 y 280 CP.
  – Por ej.: 290 CP: “1. La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 2. Si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior”.

Conclusiones

- Medidas:
  - No utilizar la información más allá del objeto del procedimiento judicial.
  - Evitar el conocimiento por terceros ajenos al procedimiento judicial.
    - Posibilidad de celebrar las audiencias a puerta cerrada, aunque dependiendo del tipo de información puede no ser necesario.
  - Revelar a la contraparte sólo la información estrictamente necesaria (ej.: auxilio de un perito).
  - Garantizar que la medida no suponga una restricción al derecho a la tutela judicial efectiva vulnerando el principio de contradicció.
  - Para más información:
    - RAMON SAURI, Oriol, "La protección del secreto industrial en los procedimientos judiciales sobre derechos de patente", RDM 2009, 271, págs. 227-260.

3. Análisis de algunas cláusulas en los contratos de licencia de Know-how

Acuerdos de confidencialidad

- Acuerdos previos de confidencialidad
  - CDAs /NDAs (*Confidential/Non- Disclosure Agreements*) Secrecy Agreements
- Acuerdos de Know-how
  - Licencias
  - Cesiones
  - Acuerdos de colaboración y de *joint venture* (I+D)

Cláusulas de confidencialidad

- Ejemplo de expositivos :
  - The object of this agreement is to establish the conditions under which company AA agrees to disclose certain confidential information owned by the company to BB so that the latter may assess its interest in exploiting that information.

Cláusulas de confidencialidad

- Ejemplo de expositivos:
  - Whereas, AA has developed and possesses certain information that is secret and concerns a piece of machinery consisting of...
  - Whereas, BB is interested in manufscturing a piece of machinery with the same characteristics as that piece developed by AA and subsequently exploiting it in the ZZ industry.

Cláusulas de confidencialidad

- Determinación de qué será confidencial en el marco del contrato:
  - AA agrees to disclose certain confidential information developed within the framework of its company business (referred to below as the Confidential Information) to BB and BB agrees to keep it secret in accordance with the provisions that this agreement contains.

Cláusulas de confidencialidad

- Definición del objeto de licencia:
  - AA exclusively licenses the use of the Confidential Information to BBB, for the territory of XX, so that the latter may assess whether it is interested in exploiting such information.
  - Use of the Confidential Information by BB may only be carried out for that purpose.

Cláusulas de confidencialidad

- Definición del objeto de licencia:
  - AA exclusively licenses the use of the Confidential Information to BBB, for the territory of XX, so that the latter may develop and exploit it in producing machinery in the ZZ industry.
  - BB may only use the Confidential Information in the development and exploitation of machinery in the ZZ industry. This agreement does not include use of the Confidential Information to develop and exploit the technology in other industries.

Cláusulas de confidencialidad

- Definición de qué será confidencial:

  In particular, but not limited thereto, the following shall be considered Confidential Information:

  1. Documentation and information of any kind that either of the Parties makes available to the other.
  2. Information provided orally or in writing during the term of this agreement or by any other form of collaboration.
  3. The technical information provided through any means (written, oral, computer data, etc.).

Cláusulas de confidencialidad

- Definición de lo que no es confidencial:

Information shall not be considered Confidential Information when the Party that receives it can provide incontrovertible proof that:

a) it was already in the public domain at the time the Contract was signed;
b) it came into the public domain by being published, or in any other manner, without this Contract having been infringed;
c) it was in that Party's possession before that Party received it and was not directly or indirectly acquired from the other Party and/or its subsidiaries;

Cláusulas de confidencialidad

d) the Party that received it became aware of it through a third party entitled to disclose that information;

e) it must be disclosed to the public authorities by a legal imperative, provided the Party requested to provide the information notifies the other Party thereof without delay before its legal publication (insofar as is possible from a legal and practical point of view) and also provides only the legally requested part of the information (also insofar as is possible from a legal and practical point of view).

Cláusulas de confidencialidad

- Publicaciones y Universidad:
  - AA shall make the utmost effort to ensure that the University publishes articles in scientific journals provided that does not jeopardise the confidentiality of the information.
  - To this end, the University shall send AA the articles it intends to publish or the information it intends to disseminate that contains information generated or transferred within the framework of this agreement and shall wait to obtain its approval before sending it to the body handling its publication.

Cláusulas de confidencialidad

- Confidencialidad en solicitudes de patente:
  - BB has been informed that AA is carrying out the procedures to apply for a patent or utility model for the technology that is being licensed through this contract.
  - For this purpose, BB undertakes not to carry out any act that may be detrimental to AA’s interests in obtaining a patent or utility model.

Cláusulas de confidencialidad

- Obligación de confidencialidad:
  - The parties undertake to treat confidentially all of the data, information, technological resources, results and the like jointly produced by both parties or that they are provided with by another party in the performance of this agreement or in any form of collaboration.

Cláusulas de confidencialidad

- Obligación de confidencialidad:

  Except to the necessary extent to exploit the licensed technology, the Licensee undertakes not to disclose Confidential Information concerning the know-how to third parties, even after this contract has terminated.

Cláusulas de confidencialidad

- Medidas de garantía:
  - All of the information related to AA’s know-how is owned exclusively by AAA and must be used confidentially.
  - It must only be used by BB’s employees within the framework of the licensed activities and shall not be disclosed to third parties.
  - BBB shall take all reasonable steps to ensure that this clause is complied with.

Cláusulas de confidencialidad

- Medidas de garantía:
  - BB shall be liable for the damages arising from the breach of the confidentiality obligations by the staff that work for it, as well as any person or company it contracts to take part in any form of collaboration established herein.
  - The confidentiality obligation shall remain in force after the termination or cancellation of this agreement.

Cláusulas de confidencialidad

- Cláusula postcontractual:
  - Following the termination of this contract, the licensee shall hand over any forms of documentation to the licensor and destroy the physical and electronic copies and computer files in its possession that contain such information, and refrain from using it in the future and disclosing or communicating it to third parties while it remains confidential.

Cláusulas de confidencialidad

- ¿Fecha de extinción de la obligación?
  - This confidentiality clause shall remain in force as long as this agreement remains in force and after its termination
  - This confidentiality clause shall be deemed to remain in force throughout the entire term of this agreement and, in any case, for five (5) years after this contract is signed.
  - The know-how exploitation licence shall remain in force for as long as the know-how is secret and, in any case, for a maximum term of ten (10) years.